



新颖性与重复授权

光电技术发明审查部 孙苏晋

2011.03

个人介绍

- 2003年入局
- 审查分类号：G02B（光学元器件及系统）、F21（照明）
- 发明专利实质审查、PCT国际检索和初审

专利法第22条第1款

新颖性

创造性

实用性

主要内容

现有技术

抵触申请

优先权及宽限期

重复授权

主要内容

基本概念

审查基本原则及基准

案例介绍

基本概念

- 专利法第22条第2款
- 新颖性，是指
- 该发明或者实用新型不属于**现有技术**；
- 也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并且在申请日以前在国内外出版物上所公开发表的专利文件中。

主要内容

现有技术

抵触申请

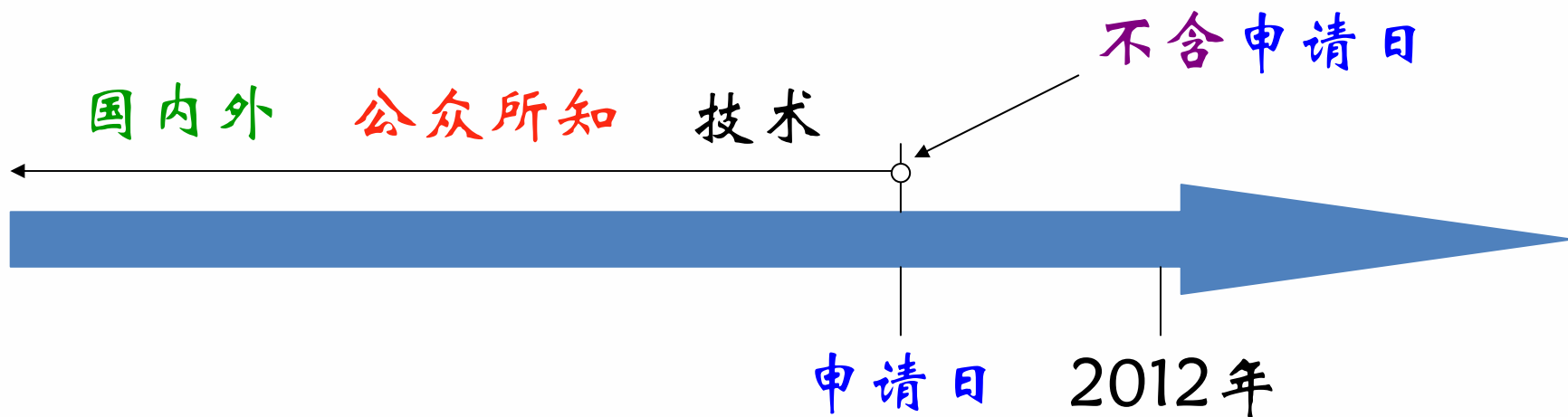
优先权及宽限期

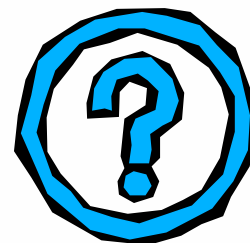
重复授权

基本概念

- 专利法第22条第5款
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

有优先权日的，指优先权日





- 专利法第22条第5款
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

- 申请日
- 专利法第28条
- 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

- 专利法第22条第5款
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为**公众所知**的技术。



基本概念



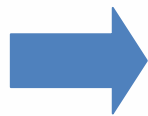
中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

公

众

所

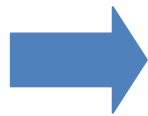
知



国内外出版物上公开发表

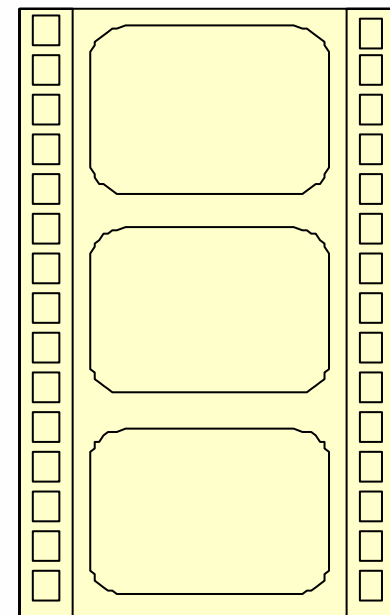
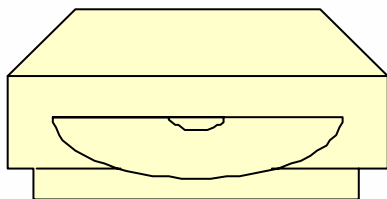
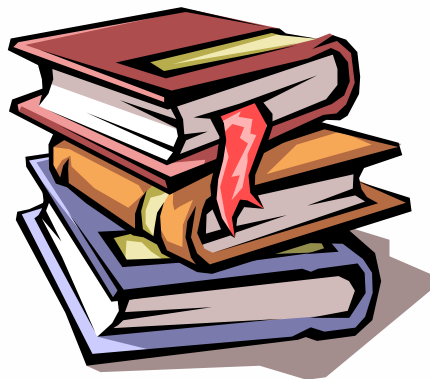
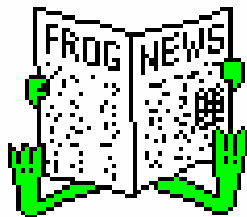


在国内外公开使用



其他方式

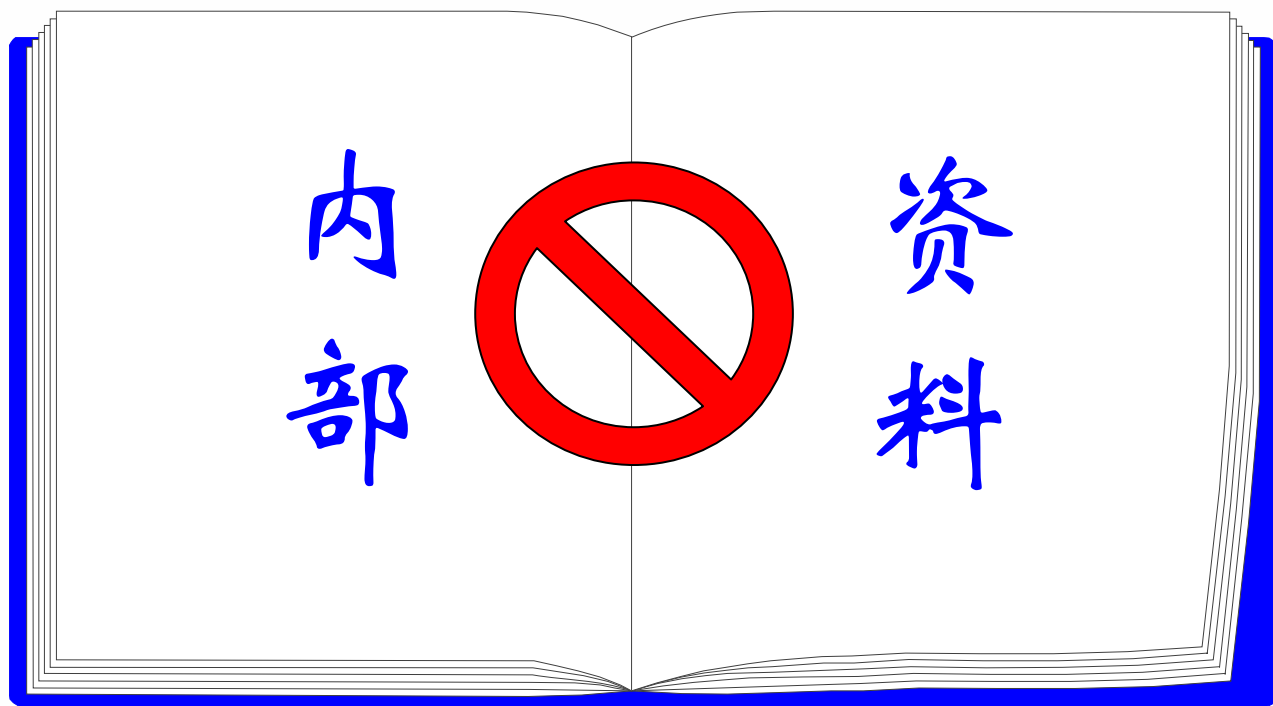
出版物公开



出版物公开



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China



基本概念



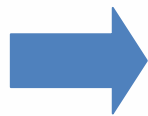
中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

公

众

所

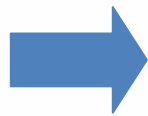
知



国内外出版物上公开发表

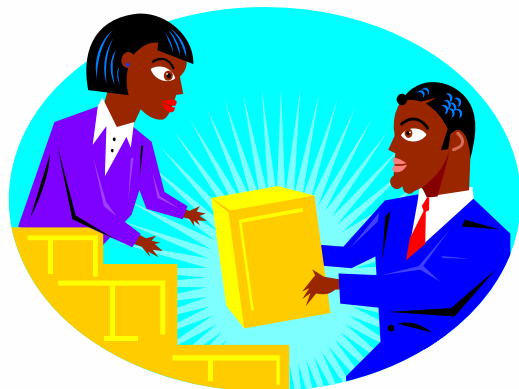


在国内外公开使用

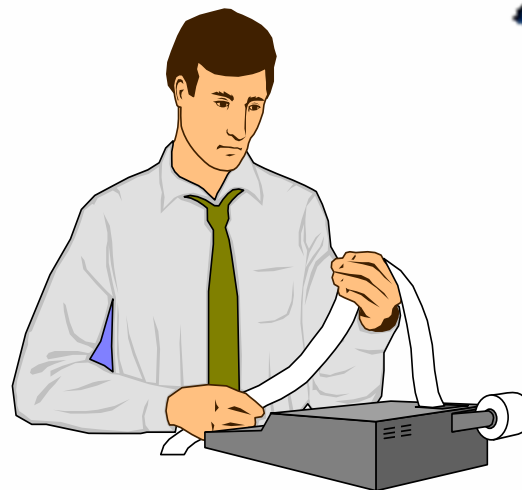


其他方式

公开使用



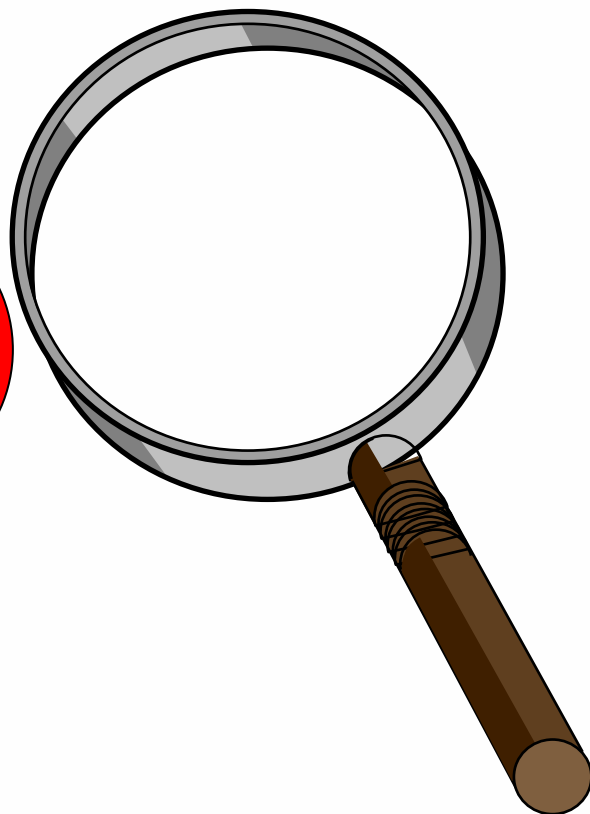
sale



结构 ?

功能 ?

材料成分 ?



基本概念



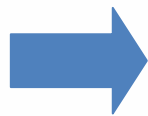
中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

公

众

所

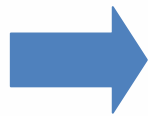
知



国内外出版物上公开发表

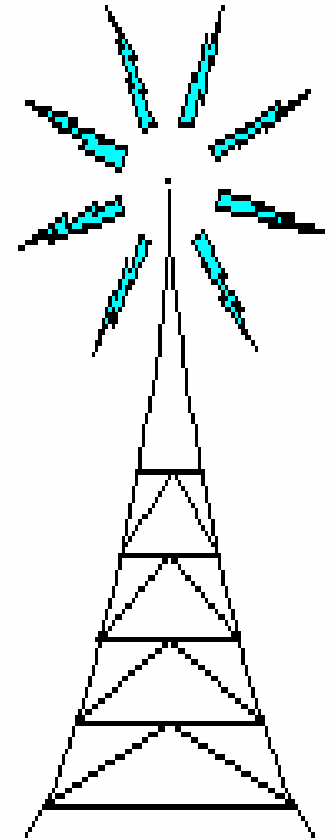


在国内外公开使用



其他方式

其他方式



- 对比文件
- 为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。
- 在实质审查程序中所引用的对比文件主要是公开出版物。

新颖性审查原则

同样的
发明或实用新型

单独对比

新颖性审查原则

同样的
发明或实用新型

单独对比

新颖性审查一般步骤

技术方案

技术领域

技术问题

技术效果

新颖性审查原则

同样的
发明或实用新型

单独对比

审查原则

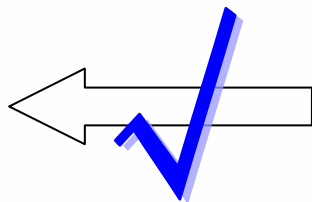


中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

本申请

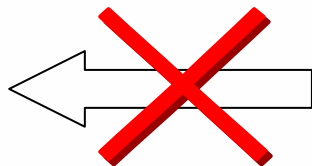
对比文件

权利要求1



技术方案1

权利要求1



技术方案1和2

审查基准

相同内容的发明或实用新型

具体（下位）概念与一般（上位）概念

数值和数值范围

包含性能、参数、用途或制备方法等
特征的产品权利要求

相同内容的发明
或实用新型

技术内容
完全相同

直接地
毫无疑义地
确定的内容
(隐含公开)

简单的
文字变换

审查基准



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

相同内容的发明
或实用新型

技术内容
完全相同

直接地
毫无疑义地
确定的内容
(隐含公开)

简单的
文字变换

审查基准

例1：技术内容完全相同

权利要求

一种负温度系数热敏电阻器，具有由氧化锰、氧化铜和氧化钛组成的基体，且所述基体上有镀银电极层。

对比文件

一种基本上由基体和基体上镀银电极层构成的负温度系数热敏电阻器，其中基体由氧化锰、氧化铜和氧化钛组成。

审查基准



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

相同内容的发明
或实用新型

技术内容
完全相同

直接地
毫无疑义地
确定的内容
(隐含公开)

简单的
文字变换

例2：直接地、毫无疑义地确定的内容（隐含公开）

权利要求

一种手机，包括扬声器、键盘、麦克风、控制器和**天线**。

对比文件

一种手机，包括扬声器、键盘、麦克风和控制器。

审查基准



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

相同内容的发明
或实用新型

技术内容
完全相同

直接地
毫无疑义地
确定的内容
(隐含公开)

简单的
文字变换

例3：简单的文字变换

权利要求

一种治疗肝炎的药物，包括人参和文无。

对比文件

一种治疗肝炎的药物，包括人参和当归。

注：文无是当归的别名

相同内容的发明或实用新型

具体（下位）概念与一般（上位）概念

数值和数值范围

包含性能、参数、用途或制备方法等
特征的产品权利要求

审查基准

- 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件相比，其区别仅在于前者采用一般（上位）概念，而后者采用具体（下位）概念限定同类性质的技术特征，则具体（下位）概念的公开使采用一般（上位）概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性。
- 反之，不影响。

- 例：上下位概念

权利要求

一种带护套挂锁，**金属**锁体上套有护套。

对比文件

一种带护套挂锁，**黄铜**锁体上套有护套。

相同内容的发明或实用新型

具体（下位）概念与一般（上位）概念

数值和数值范围

包含性能、参数、用途或制备方法等
特征的产品权利要求

(1) 对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

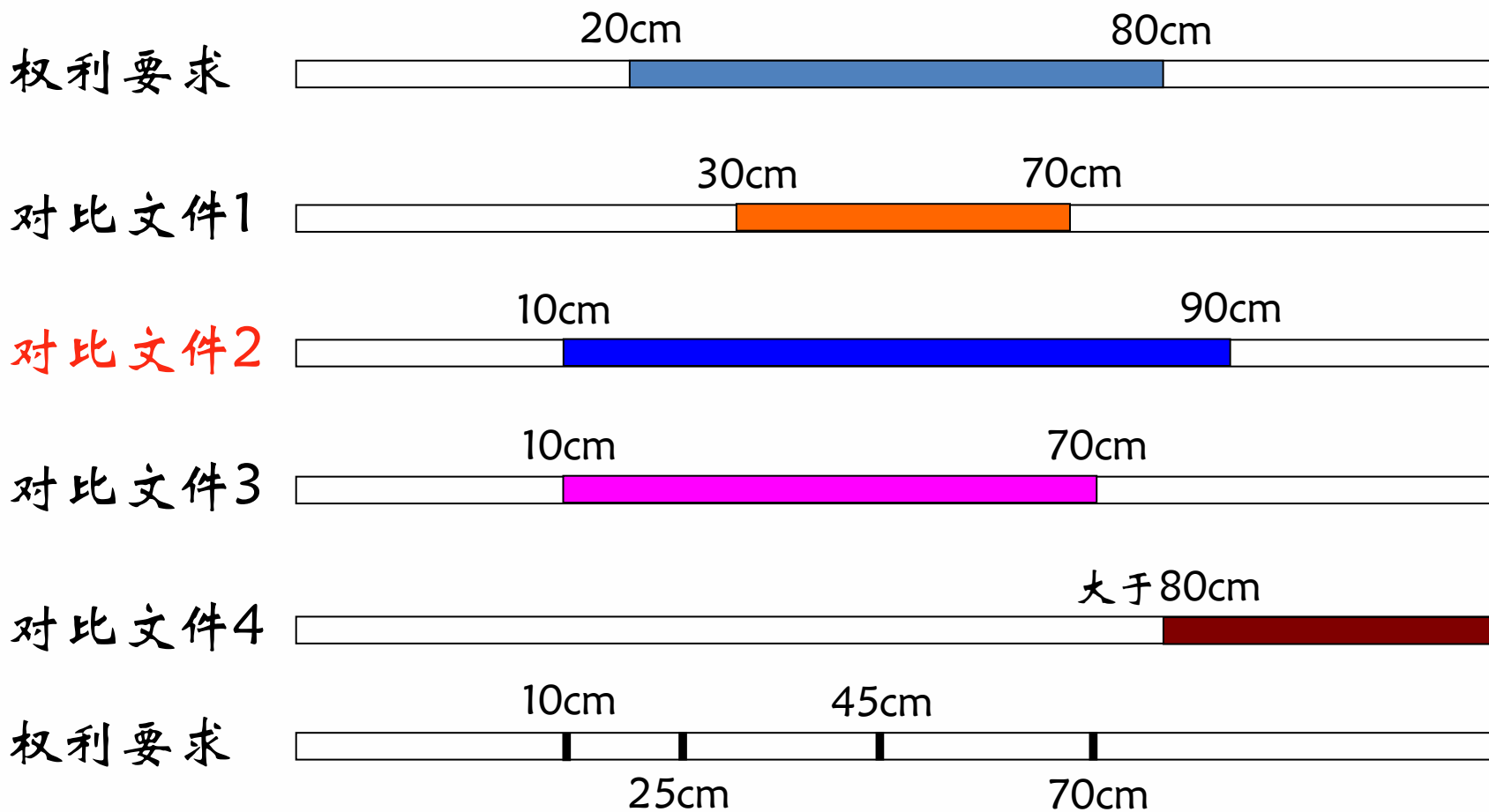
(2) 对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(3) 对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。

(4) 上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

审查基准

• 例：数值范围



审查基准



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

相同内容的发明或实用新型

具体（下位）概念与一般（上位）概念

数值和数值范围

包含性能、参数、用途或制备方法等
特征的产品权利要求

(1) 包含性能、参数特征的产品权利要求

- 应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。

- 例：性能、参数

权利要求

用X衍射数据等多种
参数表征的一种**结晶**
形态的化合物A

对比文件

一种**结晶形态**的化合
物A

(2) 包含用途特征的产品权利要求

- 应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。

审查基准

- 例：用途

权利要求

起重机用吊钩

对比文件

钓鱼用吊钩

(3) 包含制备方法特征的产品权利要求

- 应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。

- 例：制备方法

权利要求

用 **X** 法制得的
玻璃杯

对比文件

用 **Y** 法制得的玻
璃杯

主要内容

现有技术

抵触申请

优先权及宽限期

重复授权

基本概念

- 专利法第22条第2款
- 新颖性，是指
- 该发明或者实用新型不属于现有技术；
- 也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并且在申请日以后公布过专利申请的专利文件中。

甲申请日



乙申请日



甲公开日



抵触申请

对甲

- 日期判断：申请在先，公开在后
- 文献类型：公布或公告的中国专利
- 内容要求：同样的发明或实用新型
- 使用限制：不属于现有技术，仅用于新颖性判断

- 惯用手段的直接置换
- 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

• 例：惯用手段的直接置换

权利要求

一种输液架，由横杆、立杆和固定装置组成，其特征在于，所述固定装置通过**螺钉**与所述立杆连接。

对比文件

一种输液架，由横杆、立杆和固定装置组成，其特征在于，所述固定装置最好通过**螺栓**与所述立杆连接。

主要内容

现有技术

抵触申请

优先权及宽限期

重复授权

基本概念

- 优先权
- 专利法第29条
- 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

基本概念

- 优先权
- 专利法第29条
- 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

审查原则

相同主题

技术方案

技术领域

技术问题

技术效果

专利法第24条

不丧失新颖性的宽限期

申请日以前六个月内

在中国政府主办或者承认的
国际展览会上首次展出

在规定的学术会议或者技术会议上
首次发表

他人未经申请人同意而泄露其内容

主要内容

现有技术

抵触申请

优先权及宽限期

重复授权

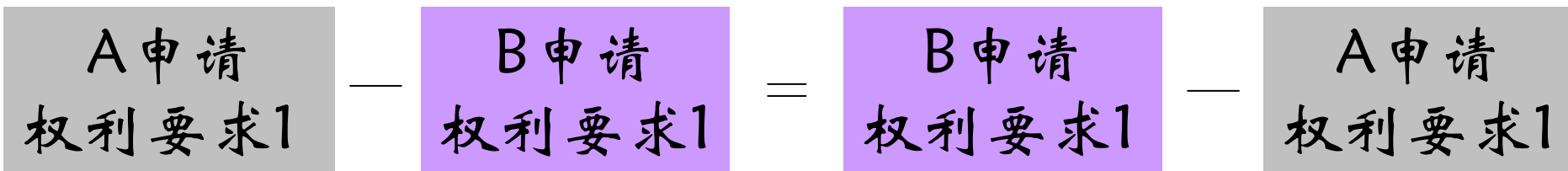
基本概念

- 专利法第9条
- 同样的发明创造只能授予一项专利权。
- 但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利，又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该发明专利权的，可以授予发明专利权。
- 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

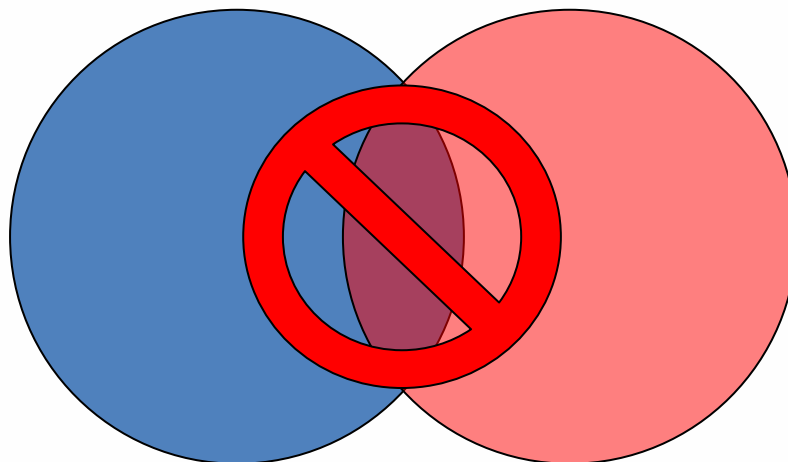
判断原则

- 专利法第59条第1款规定，发明或者实用新型专利权的**保护范围**以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于**解释**权利要求的内容。
- 为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的**权利要求书**的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

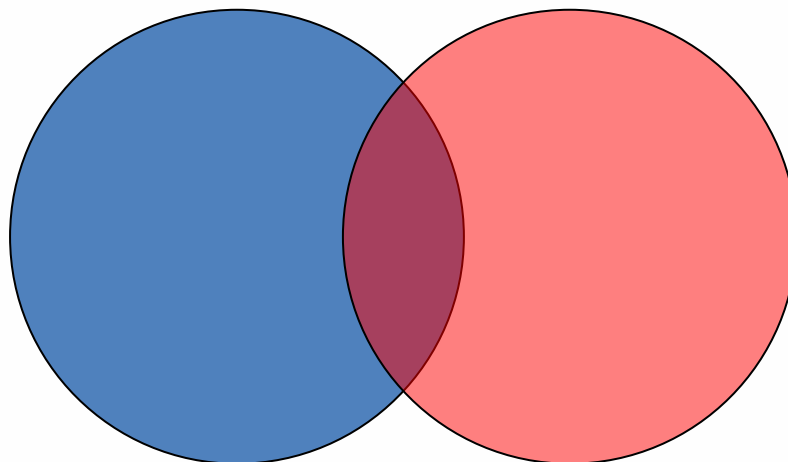
判断原则



判断原则



判断原则



处理方式



两件
专利申请

申请人
相同

选择或
修改

视为
撤回

均
驳回

申请人
不同

自行
协商

视为
撤回

均
驳回

处理方式



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

两件
专利申请

申请人
相同

选择或
修改

视为
撤回

均
驳回

申请人
不同

自行
协商

视为
撤回

均
驳回

处理方式



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

专利申请
与专利权

申请人相同

修改

视为撤回

驳回

处理方式

- 同一申请人同日（仅指申请日）
- 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利
- 在先获得的实用新型专利权尚未终止
- 申请人在申请时分别做出说明的
- 除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权
- 提交放弃实用新型专利权的书面声明

主要内容

现有技术

抵触申请

优先权及宽限期

重复授权

结 束

谢 谢！

分类号G02B、F21

发明专利实质审查及PCT国际检索和初审

电话：62085584

邮箱：sunsujin@sipo.gov.cn